

# PATENT COOPERATION TREATY

# PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

|  |   |   |
|--|---|---|
| Applicant's or agent's file reference<br>M/SME-012-PC                                      | <b>FOR FURTHER ACTION</b>   | See item 4 below  |
| International application No.<br>PCT/EP2004/004775   | International filing date ( <i>day/month/year</i> )<br>05 May 2004 (05.05.2004) | Priority date ( <i>day/month/year</i> )<br>12 June 2003 (12.06.2003 ) |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC<br>A61B 17/70 |   |   |
| Applicant<br>STRATEC MEDICAL   |   |   |

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).

2. This REPORT consists of a total of 7 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

- |                                     |              |   |
|-------------------------------------|--------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. I    | Basis of the report   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. II   | Priority  |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. III  | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability  |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. IV   | Lack of unity of invention  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. V    | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. VI   | Certain documents cited   |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. VII  | Certain defects in the international application  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. VIII | Certain observations on the international application   |

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

|   |  |
|---|--|
| The International Bureau of WIPO<br>34, chemin des Colombettes<br>1211 Geneva 20, Switzerland<br><br>Facsimile No. +41 22 740 14 35 | Date of issuance of this report<br>13 December 2005 (13.12.2005)<br><br>Authorized officer<br><br><div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Yolaine Cussac</div><br>Telephone No. +41 22 338 70 80 |
|---|--|

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

PCT

REC'D 26 AUG 2004

WIPO

PCT

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

## SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/ISA/220

**WEITERES VORGEHEN**  
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/004775

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
05.05.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
12.06.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
A61B17/70

Anmelder  
STRATEC MEDICAL

### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☒ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen  
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt - Gitschiner Str. 103  
D-10958 Berlin  
Tel. +49 30 25901 - 0  
Fax: +49 30 25901 - 840

Bevollmächtigter Bediensteter

Nistor, L

Tel. +49 30 25901-561



**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/004775

---

**Feld Nr. 1 Grundlage des Bescheids**

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - ☐ Sequenzprotokoll
    - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - ☐ in schriftlicher Form
    - ☐ in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/004775

---

**Feld Nr. II    Priorität**

---

1. ☒ Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:

☒ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(a)).

☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43*bis*.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.

3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

---

**Feld Nr. V    Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

---

1. Feststellung

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Neuheit                   | Ja: Ansprüche 2,7,8,11,16-18<br>Nein: Ansprüche 1,3-6,9,10,12-15 |
| Erfinderische Tätigkeit   | Ja: Ansprüche<br>Nein: Ansprüche 1-18                            |
| Gewerbliche Anwendbarkeit | Ja: Ansprüche: 1-18<br>Nein: Ansprüche:                          |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

---

**Feld Nr. VIII    Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

---

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V.**

1. Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:

**D1** : US 5 549 607 A (OLSON CARLTON D ET AL) 27. August 1996 (1996-08-27)

**D2** : DE 93 08 770 U (SYNTHES AG) 19. August 1993 (1993-08-19)

**D3** : US 2003/060824 A1 (VIART GUY ET AL) 27. März 2003 (2003-03-27)

**D4** : DE 101 17 426 A (MAUK RUDOLF ; HAHN MICHAEL (DE)) 10. Oktober 2002  
(2002-10-10)

**D5** : US 5 558 674 A (HEGGENESS MICHAEL H ET AL) 24. September 1996 (1996-09-24)

**D6**: US-A-5 620 444 (ASSAKER RICHARD) 15. April 1997 (1997-04-15)

**2. Unabhängiger Anspruch 1**

**2.1.** Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. Dokument **D1** offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Vorrichtung (10) zur dynamischen Stabilisierung von Knochen oder Knochenfragmenten, insbesondere Rückenwirbelkörpern, mit wenigstens einem an den Wirbelkörpern fixierbaren Längsträger (20), worin der wenigstens eine Längsträger (20) derart ausgebildet ist, daß er durch Aufbringung einer vorbestimmten Biegekraft von einem ersten stabilen Formzustand "A" in einen zweiten alternativen stabilen Formzustand "B" plastisch verformbar, jedoch sowohl im ersten Zustand als auch im zweiten Zustand innerhalb vorbestimmter Grenzen ("elastischer Flexbereich") elastisch biegsam ist (siehe Spalte 2, Zeile 48-63, Spalte 6, Zeile 25-45, Abbildungen).

**2.2.** Die Aufmerksamkeit des Anmelders wird auf die Tatsache gelenkt, daß die Dokumente **D3-D5** alle Merkmale des Anspruchs 1 offenbaren (siehe für **D3** Absätze 0009, 0032-0086, Abbildungen, für **D4** Absatz 0015, Anspruch 17, für **D5** Spalte 13, Zeile 10 - Spalte 14, Zeile 33, Abbildungen 7, 8).

Daher stehen sie dem Gegenstand des Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung neuheitsschädlich entgegen (Artikel 33(2) PCT).

**3. Abhängige Ansprüche**

Die Ansprüche **2-18** enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen

irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit (Art 33(2) PCT) bzw. erfinderische Tätigkeit (Art. 33(3) PCT) erfüllen.

**3.1.** Bei dem Merkmal des Anspruchs **2** handelt es sich nur um eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Die Auslenkbarkeit der Längsträger hängt immer von den gewählten Materialien ab.

**3.2.** Dokument **D1** offenbart alle Merkmale der Ansprüche **3, 4, 6, 12-15** (siehe Spalte 6, Zeile 25 - Spalte 12, Zeile 54). Diese Merkmale sind daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

**3.3.** Dokument **D3** offenbart ebenfalls alle Merkmale der Ansprüche **3, 4, 6, 9, 10, 12-15** (siehe Absätze 0055 - 0069). Diese Merkmale sind daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

**3.4.** Dokument **D5** offenbart ebenfalls alle Merkmale der Ansprüche **3-6, 12-15** (siehe Spalte 13, Zeile 10 - Spalte 14, Zeile 33, Abbildungen 7, 8). Diese Merkmale sind daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

**3.5.** Das Merkmal des Anspruchs **7** ist nur eine konstruktive Maßnahme die dem Fachmann bekannt ist (siehe auch Dokument **D6**, Abbildungen 12-17). Dieses Merkmal ist daher nicht erfinderisch (Artikel 33(3) PCT).

**3.6.** Die Merkmale der Ansprüche **8, 16-18** wurden für denselben Zweck bei einer ähnlichen Vorrichtung benutzt, vgl. dazu Dokument **D2**, insbesondere Seite 3, Zeilen 1 - Seite 4, Zeile 3. Wenn der Fachmann den gleichen Zweck bei einer Vorrichtung gemäß dem Dokument **D1** erreichen will, ist es ihm ohne weiteres möglich, die Merkmale aus **D2** mit entsprechender Wirkung auch beim Gegenstand von **D1** anzuwenden. Auf diese Weise würde er ohne erfinderisches Zutun zu einer Vorrichtung gemäß den Ansprüche 8, 16-18 gelangen. Der Gegenstand der Ansprüche 8, 16-18 beruhen daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3)PCT).

**3.7.** Bei dem Merkmal des Anspruchs **11** handelt es sich nur um eine übliche Maßnahme, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um einen Längsträger herzustellen. Dieses Merkmal ist daher nicht erfinderisch (Artikel 33(3) PCT).

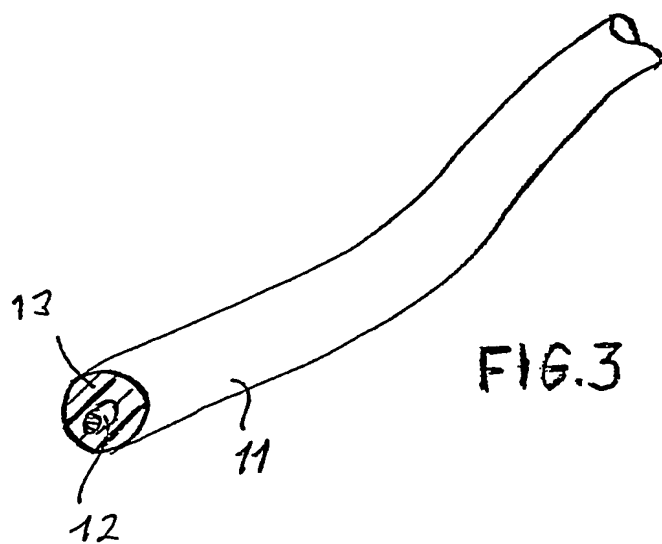
**Zu Punkt VIII.**

**4.1.** Der Anspruch 1 entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In dem Anspruch wird versucht, den Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis zu definieren; damit wird aber lediglich die zu lösende Aufgabe angegeben, ohne die für die Erzielung dieses Ergebnisses notwendigen technischen Merkmale zu bieten. Die Formulierung "...der Längsträger...im ersten Zustand als auch im zweiten Zustand innerhalb vorbestimmter Grenzen elastisch biegsam ist" enthält keine technischen Merkmale, die die Realisierung dieses Ergebnisses ermöglicht.

Da der Anspruch 1 nicht klar ist, sind alle abhängige Ansprüche 2-18 nicht klar (Artikel 6 PCT). Außerdem entspricht die Formulierung in den Ansprüchen 3, 9 und 10 nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In den Ansprüchen wird versucht, den Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis zu definieren; damit wird aber lediglich die zu lösende Aufgabe angegeben, ohne die für die Erzielung dieses Ergebnisses notwendigen technischen Merkmale zu bieten.

**4.2.** Die Ansprüche 16 bis 18 sind an einem der Ansprüche 8 bis 15 abhängig. Diese Ansprüche beziehen sich auf die Seele des Längsträgers. Diese Seele ist aber erstmal im Anspruch 8 definiert. Wenn die Ansprüche 16 bis 18 direkt von den Ansprüchen 12 bis 14 abhängig sind, und diese wiederum direkt vom Anspruch 1, ist die Rückbeziehung dieser Ansprüche nicht korrekt (Regel 6.4 PCT).

**4.3.** Die in Klammern gesetzten Ausdrücke (Anspruch 1) sind nicht zulässig, weil der Fachmann nicht wissen kann, ob sie limitierend sind oder nicht. Das ergibt einen Mangel der Klarheit (Artikel 6 PCT).





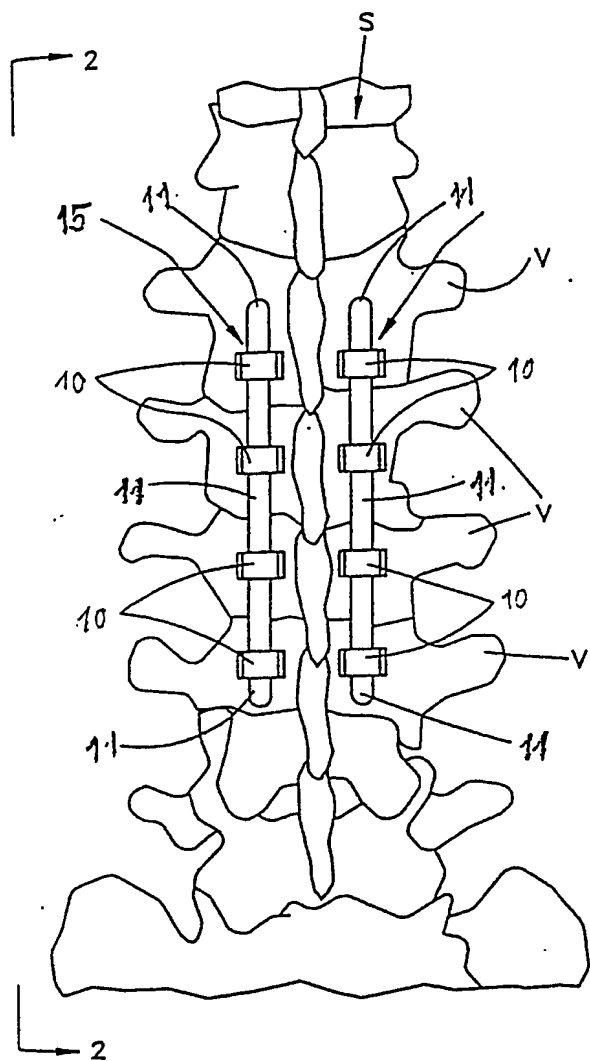


FIG. 1

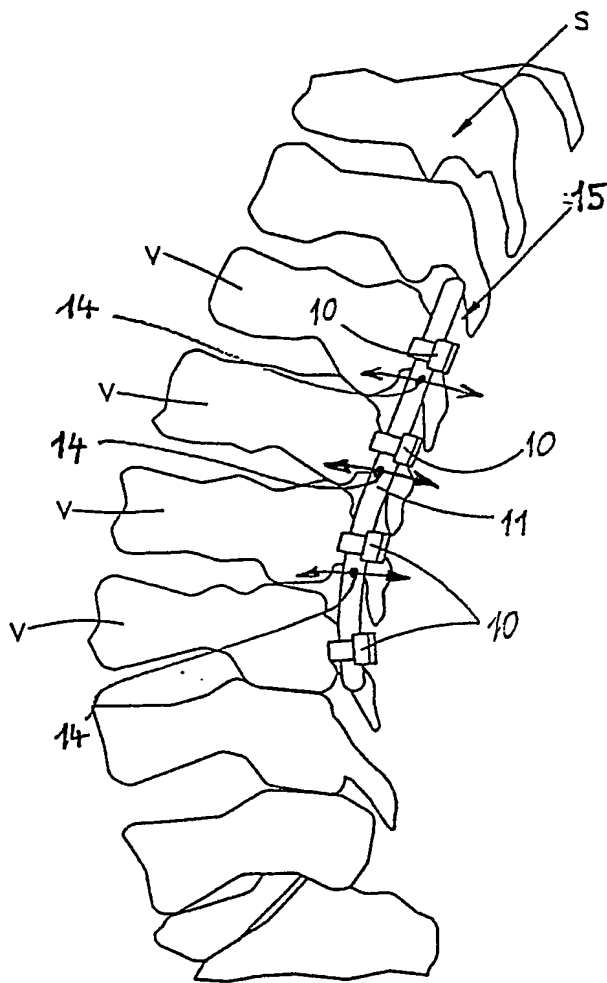


FIG. 2